



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0187-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

ROBLE INTERNATIONAL COMPANY INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN
2024-6624)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

one

VOTO 0515-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y dos minutos del treinta de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, cédula de identidad 1-1068-0678, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **ROBLE INTERNATIONAL COMPANY INC.**, organizada y existente conforme las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Edificio Torre Las Américas, Torre C, piso 27, oficina 2702, Panamá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:55:40 horas del 17 de diciembre de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de junio de 2024, el abogado Andrey Dorado Arias, cédula de identidad 2-0565-0345, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **ROBLE INTERNATIONAL COMPANY INC.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios *one* en clase 36 internacional, para proteger: operaciones financieras, operaciones monetarias y negocios inmobiliarios.

Mediante resolución de las 07:55:40 horas del 17 de diciembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada al determinar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, en representación de la compañía solicitante, apeló y luego de la audiencia conferida por este Tribunal señaló:

1. La marca solicitada posee suficiente distintividad y debe recibir protección registral pues se trata de una marca que si bien parte de términos de uso común, lo combina de forma tal que le otorga una característica propia.
2. La marca solicitada será utilizada como parte de un ambicioso proyecto inmobiliario desarrollado por Grupo Roble, empresa de amplia trayectoria y reconocimiento en Costa Rica.



3. La marca de su representada presenta una tipografía y diseño especial que la diferencia de las marcas ya inscritas y que a pesar de que todas están en clase 36, han coexistido registralmente, porque cada una de ellas posee una palabra distinta que la acompaña.

4. A nivel gráfico, el hecho que varios signos distintivos compartan una raíz común no otorga un derecho exclusivo sobre esta, sino que, al existir diferencias entre las marcas, los signos pueden coexistir registralmente como ocurre con la marca de su representada; el diseño de la marca de su representada presenta un estilo gráfico único y distintivo, que la diferencia claramente de las demás marcas previamente registradas, incluso aquellas que comparten el elemento "ONE". Desde el punto de vista fonético, las marcas registradas tienen una palabra adicional que es distinta, lo que hace que se diferencien de la marca de su representada. A nivel ideológico, el concepto que evoca –exclusividad, estilo de vida y acceso a experiencias de alto nivel– refuerza su carácter individual y lo distancia del resto de marcas registradas, haciendo imposible cualquier riesgo real de confusión para el consumidor.

5. La marca de su representada no produce riesgo de confusión en el público consumidor ni en el comerciante. El público objetivo no coincide con el de otras marcas registradas que también contienen el término "ONE" y que se encuentran en la Clase 36, pero que atienden a sectores, productos o servicios financieros con un alcance y canales de distribución distintos, y muchas veces enfocados en un público general o masivo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para el dictado de la presente



resolución, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran los siguientes signos marcarios inscritos:

1. Marca de servicios ONE & ONLY, registro 288312, inscrita el 8 de mayo de 2020 y vigente hasta el 8 de mayo de 2030, propiedad de **KERZNER INTERNATIONAL LIMITED**, protege, entre otras, en clase 36 internacional: servicios de comercialización /mercadeo de bienes inmuebles, a saber, comercialización para venta de unidades y villas residenciales en condominios (folio 6 del legajo de apelación).
2. Marca de servicios ONE FOR ONE, registro 234133, inscrita el 28 de febrero de 2014 y vigente hasta el 28 de febrero de 2034, propiedad de la compañía **MYCOSKIE LLC**. protege en clase 36 internacional: servicios de recaudación de fondos a beneficio (caridad) (folio 7 del legajo de apelación).
3. Marca de fábrica y servicios ONE TOUCH, registro 249761, inscrita el 28 de enero de 2016 y vigente hasta el 28 de enero de 2026, propiedad de **PAYPAL, INC.**, protege, entre otras, en clase 36 internacional: servicios financieros, específicamente, servicios de transferencias electrónicas de fondos; compensación y conciliación de transacciones financieras; servicios de proporcionar una amplia variedad de servicios de pagos financieros, específicamente: servicios de pago electrónico, todo llevado a cabo a través de una red mundial de comunicaciones; servicios de pago de facturas; servicios de prestación de servicios de pago móviles electrónicos para terceros; servicios de procesamiento de pagos (folio 8 del legajo de apelación)
4. Marca de servicios ONE LUXE, registro 304424, inscrita el 1 de abril de 2022 y vigente hasta el 1 de abril de 2032, propiedad



de REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL LLC., protege, entre otras, en clase 36 internacional: corretaje de bienes raíces; servicios de agencia inmobiliaria; servicios de arrendamiento y gestión inmobiliaria; arrendamiento de edificios; arrendamiento de bienes inmuebles; alquiler de apartamentos; alquiler de bienes inmuebles; arrendamiento o alquiler de edificios; servicios de inversión inmobiliaria; servicios de inversión inmobiliaria del tipo de compra y venta de bienes inmuebles para terceros; gestión inmobiliaria de propiedades residenciales; servicios de gestión inmobiliaria; servicios de franquicia, en concreto, suministro de información financiera y asesoramiento sobre el establecimiento y/o el funcionamiento de empresas de corretaje de bienes raíces y agencias inmobiliarias; servicios de intermediación inmobiliaria, en concreto, contratación de seguros de títulos y financiación inmobiliaria para terceros; servicios de gestión de propiedades inmobiliarias; tasación y valoración de inmuebles; servicios de alquiler de inmuebles, en concreto, alquiler de viviendas residenciales; servicios de depósito en garantía de bienes raíces; facilitación de información en el ámbito de la propiedad inmobiliaria; servicios de intermediación y agencia inmobiliaria comercial y residencial; suministro de una base de datos de información sobre listados de bienes raíces residenciales en diferentes vecindarios y comunidades; facilitación de información en el ámbito de la propiedad inmobiliaria a través de internet, correo electrónico, mensajes de texto y teléfono; servicios de suscripción de seguros de títulos de propiedad inmobiliaria; servicios de títulos de propiedad inmobiliaria y de depósito en garantía, en concreto,



servicios de suscripción de seguros inmobiliarios (folios 10 y 11 del legajo de apelación).



5. Marca de fábrica **ONE COIN** registro 263363, inscrita el 10 de julio de 2017 y vigente hasta el 10 de julio de 2027, propiedad de **ONECOIN LIMITED** (formalmente conocida como **PROSPER LIMITED**), protege, entre otras, en clase 36 internacional: seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios (folios 12 y 13 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los



siguientes supuestos:

[...]

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

De manera tal que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para determinar si existe similitud entre los signos es necesario realizar un cotejo entre el signo solicitado y los registrados a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:



Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

En ese sentido, el cotejo marcario resulta necesario para poder valorar los signos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico, y así poder determinar si efectivamente se provoca un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, esto es, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y con el cotejo ideológico se determina el idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, cuando en los



signos, la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, impide al consumidor distinguir a uno de otro, se presenta el riesgo de confusión en este ámbito.

En el presente caso los signos que se deben cotejar son los siguientes:

Signo solicitado

one

Marcas inscritas



Tanto la marca solicitada como las inscritas corresponden a la clase 36 de la nomenclatura internacional, cuyo detalle de servicios se indicó en el considerando segundo de esta resolución.

Con fundamento en el requisito de aptitud distintiva que debe tener cada signo, se observa que la marca propuesta *one* está compuesta por una sola palabra con grafía especial que coincide con al menos un elemento de cada una de las marcas inscritas: **ONE & ONLY**, **ONE FOR ONE**, **ONE TOUCH**, **ONE LUXE**, **C ONE COIN** (diseño). Tomando en consideración lo anterior, en cuanto a la similitud gráfica se debe señalar que el signo solicitado puede ser fácilmente relacionado con los inscritos; conforme se desprende de la comparación anterior, el signo pedido integra en su totalidad uno de los elementos contenido en las marcas inscritas sin ningún



componente adicional que le otorgue distintividad para que el consumidor pueda distinguir el signo de los inscritos, situación que puede generar error o confusión en el consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Además, el diseño empleado en su tipografía *One* tampoco le proporciona mayor distinción con relación a los signos marcarios inscritos, debido a que, como se indicó líneas arriba, la palabra que se pide registrar está contenida en los signos inscritos; pese a la grafía especial, la parte denominativa es lo que priva, por ende, lo que el consumidor identificará y relacionará de manera directa con las marcas inscritas.

Por otra parte, a nivel fonético, la pronunciación de la palabra **ONE**, evidentemente es igual en todos los signos lo que hará que se escuchen de manera semejante, por lo que el consumidor podría considerar que las marcas pertenecen al mismo titular de los signos inscritos, lo que también puede inducir a error y confusión.

Con respecto al contexto ideológico, el signo marcario solicitado *One* traducido del idioma inglés al español significa “uno”, lo que proyecta un mensaje concreto al consumidor; además, al estar contenido ese término en los signos inscritos, a nivel conceptual podrían ser relacionados, provocando en idéntico sentido confusión y asociación empresarial.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende mantiene un alto grado de similitud con relación a las



marcas que se encuentran inscritas, por lo tanto, no cuenta con la capacidad disintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico, fonético e ideológico el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, lo que imposibilita concederle protección registral.

Ahora bien, con relación al cotejo de los servicios, la marca pretendida

one solicita proteger en clase 36 de la nomenclatura internacional: operaciones financieras, operaciones monetarias y negocios inmobiliarios; las marcas inscritas **ONE & ONLY, ONE FOR ONE, ONE TOUCH, ONE LUXE, C ONE COIN** (diseño), también protegen servicios en esa misma clase y para servicios iguales o estrechamente relacionados, conforme se desprende del detalle que consta en los hechos probados; los signos inscritos distinguen servicios financieros e inmobiliarios y operaciones monetarias; por ello, se trata de servicios que tienen la misma naturaleza mercantil, de ahí que, compartirían los mismos canales de comercialización, por tanto, el mismo tipo de consumidor al que van dirigidos, por ello, el riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor sería inevitable, esto impide proporcionarle protección registral.

Partiendo de lo antes expuesto, se logra colegir que la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con los signos inscritos; existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo para el consumidor, quien podría relacionar los servicios que se pretenden con el distintivo solicitado, con los que protegen y comercializan las marcas inscritas, de ahí que, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la



inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, por ello se debe confirmar su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por la recurrente, este Tribunal difiere pues, como se indicó, el signo propuesto por su representada se compone de una sola palabra *One* que reproduce al menos un elemento de los signos registrados, sin añadir alguna característica que le proporcione distintividad con relación a las marcas inscritas.

El hecho que la marca solicitada sea utilizada como parte de un ambicioso proyecto inmobiliario desarrollado por una empresa de amplia trayectoria y reconocimiento en Costa Rica, no es relevante para los efectos de calificación e inscripción por parte del Registro de instancia, debido a que el análisis de la solicitud corresponde al signo tal y como fue solicitado, y lo que el operador jurídico en su proceso de calificación registral debe analizar y determinar es que no incurra en las causales de inadmisibilidad contempladas en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas. En consecuencia, se rechazan los argumentos en este sentido.

En cuanto a la tipografía y diseño especial que, según la apelante, diferencia a la marca solicitada de las inscritas y la coexistencia de las últimas pues cada una de ellas posee una palabra distinta que la acompaña, este Tribunal reitera que el signo propuesto *One* no se acompaña de algún elemento adicional que le proporcione distintividad con relación a las marcas inscritas, motivo que impide que se le pueda conceder protección registral, debido al riesgo de confusión o asociación al que se podría enfrentar el consumidor.



Los demás agravios tampoco son admisibles por los motivos desarrollados a lo largo de la presente resolución, pues el signo pedido tiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas que impiden su coexistencia con los signos registrados y además pretende proteger servicios iguales o estrechamente relacionados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca *one* propuesta por la compañía **ROBLE INTERNATIONAL COMPANY INC.**, resulta inadmisibile por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; motivo por el cual se debe declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:55:40 horas del 17 de diciembre de 2024, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, apoderada especial de la compañía **ROBLE INTERNATIONAL COMPANY INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:55:40 horas del 17 de diciembre de 2024, la que en este acto se confirma, se deniega la solicitud de la marca *one* en clase 36 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad



Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36